

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

rec. MAR 14 2005

IP time limit 30.07.05

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE

(Regel 43bis.1 PCT)

Absenddatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220 2003P14864W0

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051879

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

23.08.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

30.09.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

H04Q7/32, H04Q7/38, H04M1/57

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☒ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - Gitschiner Str. 103
D-10958 Berlin
Tel. +49 30 25901 - 0
Fax: +49 30 25901 - 840

Bevollmächtigter Bediensteter

Kampouris, A

Tel. +49 30 25901-481



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

101573974

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051879

IAP20 Rec'd PCT/PTO 30 MAR 2006

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
☐ Sequenzprotokoll
☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
☐ in schriftlicher Form
☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 10

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 10 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

☐ Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil

die schriftliche Form

☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

die computerlesbare Form

☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.

☐ Siehe Beiblatt für weitere Angaben.

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 7 Nein: Ansprüche 1-6,8,9,11
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 7 Nein: Ansprüche 1-6,8,9,11
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-9,11 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III.

1. Artikel 6 PCT schreibt vor, dass die **Patentansprüche** den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird. Die Bedeutung der Ansprüche muß möglichst weit von ihrem Wortlaut her für den Fachmann klar sein (PCT Richtlinien §5.31).

Im vorliegenden Fall wird der Gegenstand des Anspruchs 10 durch Verweise auf dem "UMTS" bzw. "GSM" Standard.

Ein Standard ist selten ein festes Dokument, sondern kann sich oft in dem Laufe der Zeit ändern. Die genauen technischen Merkmale, die durch den erwähnten Namen angedeutet sind, sind nicht klar. Wenn diese Merkmale, die durch diese Namen doch eindeutig wären, würde es jedoch noch unklar bleiben, ob entweder die erwähnten Namen eigentlich zum Gegenstand der Ansprüche gehören, oder die Ansprüche auch andere Gegenstände, die zwar die gleichen technischen Merkmale beinhalten, die aber einen anderen Namen tragen, umfassen.

Deshalb entstehen auch im vorliegenden Fall Unklarheiten, die dem Problem der Verwendung einer Marke (PCT Richtlinien §5.39) ähneln.

Deshalb konnte keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der vorliegenden Anmeldung durchgeführt werden.

Zu Punkt V.

- 1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1 : EP 1 289 241 A (SHARP KABUSHIKI KAISHA) 5. März 2003 (2003-03-05)

- 2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 und 10 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Verfahren zum Aufbauen einer Kommunikationsverbindung von einem ersten Telekommunikationsgerät (Figur 1, Verweis 3 : "Calling-end terminal station") über ein Telekommunikationsnetzwerkwerk (Figur 1, Verweis 7 : "Communications Network") zu einem zweiten Telekommunikationsgerät (Figur 1, Verweis 5 : "Called-end terminal station"), mit folgenden Schritten:

Speichern einer Mehrzahl von Multimedia-Objekten (Spalte 4, Zeile 16 : "... animation or other types of moving pictures ..." als Beispiel von "calling party information), die einem ersten Telekommunikationsteilnehmer zugeordnet sind, zusammen mit einer jeweiligen Referenznummer (Absatz 68, "C11", "C21") in dem Telekommunikationsnetzwerkwerk (Figur 1, Verweis 9 : "Calling Party Information Server");

Festlegen einer Zuordnungsabbildung mit zumindest einem Datensatz, welche die Zuordnung von einem bestimmten Rufempfänger zu einer bestimmten Referenznummer eines Multimedia Objektes angibt (Figur 1, ; Verweis 91 : "Calling party information DB");

Senden einer Verbindungsaufbauaufforderung von dem dem ersten Telekommunikationsteilnehmer zugeordneten ersten Telekommunikationsgerät an das Telekommunikationsnetzwerkwerk, die angibt, dass eine Kommunikationsverbindung von dem ersten Telekommunikationsgerät zu dem einem ausgewählten Rufempfänger zugeordneten zweiten Telekommunikationsgerät aufgebaut werden soll (Figur 1, Verweis 71, Pfeile : "Instruction for connection preparation");

Ermitteln der für den ausgewählten Rufempfänger bestimmten Referenznummer anhand der Zuordnungsabbildung (Figur 1, Verweise 92, 93, 94; Absatz 64);

Übertragen des der ermittelten Referenznummer zugeordneten Multimedia-

Objektes von dem Telekommunikationsnetzwerk an das zweite Telekommunikationsgerät (Figur 1, Verweis 94, ausgehender Pfeil : "Calling Party information");

Abspielen des Multimedia-Objektes auf dem zweiten Telekommunikationsgerät (Figur 2, Schritt S14).

Der Gegenstand **der Ansprüche 1, 3, 8, 9 und 12** ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

- 2.2 D1 offenbart hinzu der Gegenstand des Anspruchs 2 (Figur 11, Verweis 3c : "**Calling**-end terminal station"; Verweis 36 : "Calling party information selector unit"; Verweis 38 : "Calling-party information summary DB") sowie den der Ansprüche **4 bis 6** (Absätze 18-20, 106-112). Dieser Gegenstand ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).